

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 200208065

UDC\_\_\_\_\_

## 学 位 论 文

# 论商业方法的可专利性

## Study on patentability of business method

陈 孜

指导教师姓名: 林秀芹 教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 经 济 法

论文提交时间: 2005 年 5 月

论文答辩日期: 2005 年 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席\_\_\_\_\_

评 阅 人\_\_\_\_\_

2005 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：  
年 月 日

## 内 容 摘 要

商业方法在我国是否应该被赋予可专利性？如果应该，那要在怎样程度上赋予？围绕这样两个中心问题，本文结合以美国为主的专利大国对商业方法的政策演变，从中寻求解决问题的思路；再回到我国的实际情况中，全面分析商业方法可专利性的利弊，对其权衡之后得出应“适时适当”地赋予其可专利性的结论。最后站在立法者的角度提出有限制地保护商业方法专利的几点建议。

第一章首先明晰了商业方法与商业方法专利的概念与特征。对商业方法进行广义和狭义的界定，尤其通过狭义的定义把这个概念引入到我们要讨论的专利法范畴。同时厘清商业方法专利与其他相关概念的关系，在精确定义的同时勾勒出所讨论的可专利性客体的轮廓。第二章介绍以美国为主的专利大国在该问题上政策的演变。之所以聚焦于美国，一是因为其代表性，二是因为以一国为主线可以探究该问题比较完整的发展脉络，从其经验中寻求解决思路。同时，在美国的影响下，我们可以看到欧盟国家、日本等国的立场转变，以及它们试图形成的一种保护商业方法专利的“国际趋势”。第三章则是带着他国给我们的启示回到我国实际中来。先分析了我国现行法律给商业方法可专利性留下的空间，再立足于现状从正反两个方面研究对商业方法赋予可专利性的必要性，得出了应有所限制地肯定其可专利性的答案。第四章提出立法建议，重点指出在对商业方法进行可专利性主题判断的时候，应保证其技术性；同时设置其他较严格的条件对商业方法专利进行限制。

**关 键 词：**商业方法；商业方法专利；可专利性

## Abstract

Is business method a patentable subject matter? If it is, how should it be realized? Around the two topics, this paper looks at the evolution of business method in Western countries, so as to seek solutions to the problems involving patent of business method in China. This paper then reviews the situation in China, analyzing the advantage and disadvantage of the patentability of business method and then balancing the two sides of arguments. This paper suggests on the restricted protection of BMP in the end. The paper will proceed as follows:

Chapter 1 introduces the definition and characteristics of business method. This paper studies the definition of business method in broad sense as well as narrow sense, but particularly focuses on the narrow sense. The narrow concept of business method is the subject of the theme. Chapter 2 reviews the evolution of BMP's legislation in western countries, in particular, USA, since its experience is exemplary. Meanwhile, the protection of business method in EU countries and Japan affected by the USA thus makes BMP an international trend. Chapter 3 analyzes our own practice in China, firstly analyzes that it has been under the extensive influence of the USA system, reviews our current legislations, and then examines the necessity of BMP. The paper suggests that business methods be patentable with certain restrictions. Chapter 4 puts forward to some proposals on the BMP in China. If business methods are considered patentable, we must insist that BMP contains technical characters. At the same time, we should restrict any abusive use by setting strict threshold for BMP.

**Key words:** business method; business method patent; patentability

# 目 录

前 言	1
第一章 商业方法与商业方法专利	3
第一节 商业方法的概念与特征	3
一、广义的商业方法	3
二、狭义的商业方法	4
第二节 商业方法专利概述	6
一、定义	6
二、商业方法专利的类型	6
三、商业方法专利与相关概念的关系	8
四、商业方法专利的特征	9
第二章 商业方法的可专利性之演变及考察——从美国专利法	
相关内容的演进及其影响的角度	12
第一节 美国法律关于可专利性主题的规定	12
第二节 从相关判例看美国专利法对商业方法的态度转变	12
一、旅馆安全检查公司案：“商业方法除外”原则的确立	14
二、美国道富银行案：打破传统的一案	15
三、亚马逊公司“一次点击”案：在发明人利益与公共利益之间	
摇摆	17
第三节 美国转变商业方法战略的影响	18
一、美国国内的情况：商业方法专利的申请数激增	18
二、欧洲的立场转变：“战争”悄然停火	19
三、日本的转变：紧随美国的步伐	20
四、对其他国家的影响	21

<b>第四节 小结</b>	22
一、演进的性质	22
二、演进的根本原因：美国经济背景变化	23
三、大国的博弈：商业方法专利保护上美欧日的趋同与合作	23
四、对我国的启示	25
<b>第三章 我国在商业方法可专利性问题上应采用的立场</b>	26
<b>第一节 从我国现行法律看商业方法的可专利性</b>	26
一、我国专利法对可专利主题的限制	26
二、我国专利法对技术性的要求	26
三、我国专利法中计算机程序可专利性的改变	27
四、小结	28
<b>第二节 商业方法专利在我国现状</b>	29
一、国外企业积极申请	29
二、国内企业商业方法专利申请现状	29
三、小结	30
<b>第三节 我国对商业方法赋予可专利性的必要性分析</b>	31
一、商业方法专利成为各国攫夺的稀缺资源	31
二、赋予商业方法可专利性对我国经济潜在的积极影响	32
三、赋予商业方法可专利性对我国的潜在风险	34
<b>第四节 小结</b>	36
<b>第四章 对我国商业方法专利保护的立法建议</b>	39
<b>第一节 商业方法可专利性的判断条件</b>	39
一、坚守技术性传统	39
二、可专利性的核心是方法与技术的结合	41
<b>第二节 设置严格的实质条件</b>	43
<b>第三节 对商业方法专利的其他限制</b>	45
一、设置公众参与机制	45

## 目 录

---

二、缩短商业方法专利保护的期限.....	46
三、对商业方法专利扩大强制许可的适用 .....	47
<b>结 语</b> .....	48
<b>参考文献</b> .....	49

## Contents

<b>Preface</b> .....	1
<b>Chapter 1 Introduction of business method &amp; business method patent</b> .....	3
<b>Subchapter 1 Definition and characteristics of business method</b> .....	3
Section 1 Broadly-defined business method .....	3
Section 2 Narrowly-defined business method .....	4
<b>Subchapter 2 Introduction of business method patent(BMP)</b> .....	6
Section 1 Definition .....	6
Section 2 Classification of BMP .....	6
Section 3 Distinction between BMP and correlative conception .....	8
Section 4 Characteristics of BMP .....	9
<b>Chapter 2 The practice and evolution Patentability of business method—based on American patent legislation and its influence</b> .....	12
<b>Subchapter 1 Patentable subject matter in Statute law</b> .....	12
<b>Subchapter 2 Analysis of related cases</b> .....	12
Section 1 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.: genesis of business method exception .....	14
Section 2 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc: Break the tradition .....	15
Section 3 Amazon.com Inc. v. Barnes&Noble.com Inc.: swing between inventors' interest and public interest .....	17
<b>Subchapter 3 Influence of the change in American business method strategy</b> .....	18
Section 1 In U.S.A.: the applications of BMP increased dramatically .....	18
Section 2 Change of EPO .....	19



Section 3	Change of JPO .....	20
Section 4	Change in other countries or areas .....	21
<b>Subchapter 4</b>	<b>Summarization .....</b>	<b>22</b>
Section 1	Character of the evolution of patentability of business method ..	22
Section 2	Intrinsic cause of the development of patentability of business method .....	23
Section 3	Trend of patentability of business method .....	23
Section 4	Revelation .....	25
<b>Chapter 3</b>	<b>What standpoint should we take? .....</b>	<b>26</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Patentability through the current law in our country .....</b>	<b>26</b>
Section 1	Statutory subject matter in Patent Law .....	26
Section 2	Technical character in patentable subject matter .....	26
Section 3	Practice of software's patentability .....	27
Section 4	Summarization .....	28
<b>Subchapter 2</b>	<b>Current situation of BMP in our country .....</b>	<b>29</b>
Section 1	Foreign enterprise's application for BMP .....	29
Section 2	Domestic enterprise's application for BMP .....	29
Section 3	Summarization .....	30
<b>Subchapter 3</b>	<b>Necessity of legal protection of BMP in our country .....</b>	<b>31</b>
Section 1	BMPs are rare resources for various countries .....	31
Section 2	Positive impact on the economy of our country of patentability of business method .....	32
Section 3	Potential risk underlying patentability of business method .....	34
<b>Subchapter 4</b>	<b>Summarization .....</b>	<b>36</b>
<b>Chapter 4</b>	<b>Legislative suggestions on BMP .....</b>	<b>39</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Judging criterion of patentability of business method .....</b>	<b>39</b>
Section 1	Technical character is the base .....	39
Section 2	The combination of method & technique is the key aspect of BMP .....	41
<b>Subchapter 2</b>	<b>Strict substantial requirements for BMP .....</b>	<b>43</b>

## Contents

---

Section 1	Novelty .....	43
Section 2	Inventiveness .....	44
Section 3	Utility.....	45
<b>Subchapter 3</b>	<b>Other limit</b> .....	45
Section 1	Public participation .....	45
Section 2	Shorten term of protection of BMP .....	46
Section 3	Extension of the range of compulsory licensing.....	47
<b>Conclusions</b>	.....	48
<b>Bibliography</b>	.....	49

## 前言

人类社会的活动离不开各种各样的“方法”，从简单的数学计算到复杂的人工智能和生物工程，都是一系列来自于人类智慧和社会实践经验的方法的应用。社会经济活动要解决人类欲望的无限性与资源稀缺性的矛盾，企业要实现利润最大化，个人要实现利益最大化，要保持市场的高效有序运行等等，都离不开各种记账方法、结算方法、生产方法、交易方法等。这些方法从根本上来说，都是人们对自然规律和经济规律的概括和总结，是经实践验证的、科学的、有效率的基本工作方式。这些“方法”也就是“商业方法”。

商业方法的含义十分广泛，是人们从事社会经济活动的基础之一，也是人类社会的发展过程中逐渐积累起来的“共同财富”。尽管某人或某些人在某一商业方法的形成或完善过程中发挥了主要作用，但一旦这种方法被实践证明是一种科学有效的工作规则或方式，符合科学规律，往往就会成为一种社会共知的知识，他人可以通过学习将这种方法运用到经营管理活动之中，法律并不会限制人们学习新的知识和方法并把它们运用到社会实践中去。换言之，在法律制度上一般不会对商业方法提供保护。

但在网络经济时代，越来越多的公司扛起了电子商务这面大旗，如进行网上销售软件、网上购书、网上拍卖等。这些公司的着眼点不再是单纯的硬件或软件系统，而在于其新创的商业方法。一个好的商业方法不但可以吸引网民的注意力，而且也能为公司引来风险投资，是其生存与发展的关键因素。但是，众所周知，在网络环境下，好的商业方法可以迅速被拷贝和效仿。于是，如何保护自己的商业方法免受模仿和克隆，为许多公司所关注。在这种背景下，美国道富银行案打破了传统，认为商业方法不应当被排除在可专利主题之外。随后的亚马逊公司“一次点击”案更是将商业方法专利诉讼推向高潮。

从 1992 年至今，美国花旗银行已先后向我国专利局申请了 19 项金融产品专利。而美国大通银行、美国 JP 摩根银行也在申请的行列中。这些情况都表

明，随着信息网络和计算机技术的蓬勃发展，其带来的法律问题日益引起人们的关注。其中商业方法的可专利性问题尤为突出，它是一个目前亟待解决的课题。

厦门大学博士论文摘要库

## 第一章 商业方法与商业方法专利

### 第一节 商业方法的概念与特征

#### 一、广义的商业方法

商业方法（Business Method）的定义，有广义和狭义之分。广义的“商业方法”是一个传统的概念，就是指为处理或解决商业经济活动或事务而（由人类智力）创造的方法或规则。<sup>①</sup>前言所述的“商业方法”就是广义的。它是商业活动中经验与创新思维相结合的产物，是经济活动的一种特定方式。它所包括的范围十分广泛，根据这一定义，经济活动涉及到的大部分方法都可以纳入其中。比如，超级市场中商品的摆放方法，汽车制造商的销售方法等都是这种传统意义上的商业方法。它能够有针对性地解决商业活动中的某些问题，如减少人力消耗、引起顾客兴趣和刺激销售额的增长等。一般说来，一个“方法”构成广义的“商业方法”需要满足以下几个条件：

- 1、该“方法”必须是商业活动的基本规则、方法或实现方式，是某一商业活动为实现特定目的按照一定程序运行的基础；
- 2、该“方法”是一种具备实践性的方法，为经济主体接受并且能够使用；
- 3、该“方法”体现出社会性和人的主观能动性，不是自然现象和自然规律，而是人们智力活动的成果。

商业方法具备基础性、实用性和智力成果的属性。基于这三个一般特征，我们可以这样更精确地定义广义的“商业方法”：“人们在社会经济活动中总结出来的，为经济主体接受并使用的商业活动的基本规则或实现方式，它是人类智力劳动的成果。”

<sup>①</sup> 这是一种最广义的定义，我国不少学者是这样界定“商业方法”的。例如：李顺德，金融产品商业方法专利保护[J]，中国金融电脑，2003，（10）：74；吕静，周亮，电子商务商业方法专利战略[J]，太原理工大学学报（社会科学版），2004，（2）：24；吴冬晖，吕志合，试论网络商业方法专利的必要性及其立法构想[J]，兰州学刊，2003，（5）：113。

但这种广义的“商业方法”并不能被现代专利法所接受。例如，欧洲专利局认为，商业方法是涉及人、社会与金融之间关系的任何主题，具体可以包括以下内容：调查用户习惯的方法；市场营销方法；引导用户消费方法；商品及服务的方法；记账方法；开发新市场和新交易的方法；产品及服务的分配方法；产品与制作方法的利用等。<sup>①</sup>而它恰恰是从否定其可专利性的角度所作的界定。<sup>②</sup>这是因为广义的商业方法把单纯的商业活动构思和经验总结涵盖在内，但各个国家几乎无一例外地规定，专利法不保护自然法则、自然现象和抽象的思想。正如日本特许厅第四审查部部长井上正先生所说：“单纯的商业方法由于缺少技术特征被排除在专利保护之外，尽管我们现在称为‘商业方法专利’，这并不意味着我们突然开始保护那些传统专利法不保护的纯粹的商业方法和商业模式。技术随着时代的改变而变化，专利权也会授予给那些使用现代技术产生的发明。例如那些使用在银行操作系统上的自动柜员机一类的支持商业活动的设备。近年来，随着信息技术的发展，使用计算机和网络来完成整个商业活动的操作，比如订货、销售、财务结算以及广告都成为可能，这使得‘思想’（idea）可以通过计算机系统以一个有形的方式加以解决从而可以获得专利，这就是极具有吸引力的所谓的商业方法专利。可以说，商业方法专利是一项通过计算机系统完成创造的发明。”<sup>③</sup>

## 二、狭义的商业方法

近年来，计算机基础技术、通讯技术以及信息处理技术等出现了极大的发展。这些发展促使支撑商业平台的技术不断涌现。正是由于商业技术系统的不断更新和电子商务的迅猛发展，商业方法才逐渐具备了现代专利法上的意义。而单纯在传统的经营模式上进行的创新、改进都不应该被这个概念所包含的。因此狭义的“商业方法”是专利法意义上的商业方法；也只有狭义的“商业方法”，才有讨论其可专利性的余地。

① 黄毅，尹龙．商业方法专利[M]．北京：中国金融出版社，2004．29．

② 同上，第30页．

③ Patents in Cyberspace, Economy Feature, Jan 2002. 转引自张平．回顾及分析——美日欧在商业方法软件上的专利保护之争[A]．陶鑫良．上海知识产权论坛[C]．上海：上海大学出版社，2002．36．

狭义的“商业方法”已不再是单纯的规则或方法了，它是一个系统工程，是商业思想、商业运行模式、计算机软硬件技术方案等内容的集合体。<sup>①</sup>在狭义层面，“商业方法”（Business Method）是和“商业方法专利”密切联系的。在美国，对“商业方法”的概念通常以美国专利与商标局 2000 年 3 月发布的《自动化商业方法专利白皮书》中有关第 705 类发明的定义为参考。美国专利分类号 705 类对商业方法的定义是：“用于商业运作、行政、企业管理或财务数据报表的创建的装置及其对应的方法，其能够使资料在经过处理后有显著的改变或完成运算操作；用于提供货物或服务时资料的处理和运算操作的装置及其对应的方法。”<sup>②</sup>此外，美国众议院共和党议员里克·布切和霍华德·伯曼在 2000 年 10 月 3 日提出了一项旨在加强和完善商业方法专利的议案《商业方法专利促进法》（Business Method Patent Improvement Act 2000）。<sup>③</sup>该议案定义了“商业方法”和“商业方法专利”。议案第 2 条规定：“该议案所说的‘商业方法’是下列方法之一：（1）一种经营、管理或操作某一企业或团体，包括使用于或经营商业活动的技术方法或处理财经信息的技术方法；（2）任何使用于体能、教育或个人技巧的技术方法；（3）上述（1）和（2）所描述的任何由计算机辅助系统实施的系统性技术方法。‘商业方法专利’是指下列专利之一：（1）任何商业方法的发明（包括使用计算机软件或其他设备）；（2）任何由商业方法的权利要求组成的发明。”

上述定义无一不是站在可专利性的角度界定“商业方法”。无论是“装置及其对应的方法”的表述，还是“技术方法”或“系统性技术方法”的表述，都是在技术性上限定商业方法的外延。具体地说，专利保护应当限于技术领域里的创造；为了具有可专利性，要求专利权的主题必须具有“技术特性”（technical character）。<sup>④</sup>正是这种“技术特性”让专利法意义上的“商业方法”与计算机软硬件技术密切相连，将公司的经营策略、管理方针、投资模式

① 李媛. 电子商务商业方法专利的保护及界限[J]. 税收与企业, 2003, (1): 46.

② UCP705, <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.htm>, 2005-3-12.

③ Rick.Boucher, Howard.Berman. the Business Method Patent Improvement Act of 2000. [http://www.techlawjournal.com/cong106/patent/bus\\_method/berman.asp](http://www.techlawjournal.com/cong106/patent/bus_method/berman.asp), 2005-3-12.

④ 张晓都. 专利实质条件[M]. 北京: 法律出版社, 2002. 7.

等原本属于“抽象的概念”或“智力活动的规则”的东西，以“与机器结合”的形式表现出来，进而得到专利保护。所以，可以把本文所讨论的狭义的“商业方法”定义成：“以处理和解决商业经济活动事务为目的，利用信息技术或计算机系统实施的用于经营活动或处理财经信息的系统性技术方法。”它有以下特征：

- 1、它是一种运用于商务经济活动的方法，目的是提高商业活动精确度、利润或执行效率；
- 2、方法目的实现过程是电子化过程，由计算机系统或网络系统进行操作，依赖于计算机软件与硬件的相互结合；
- 3、其内核是包涵商业活动一般经营、管理规则的系统性技术方法；
- 4、其必要条件是创新的信息网络技术或计算机软件技术，所以其功能可能与某些软件的功能相似。

## 第二节 商业方法专利概述

### 一、定义

前文已经论述，狭义的“商业方法”和“商业方法专利”密切相关。简单地说，狭义的“商业方法”被授予专利权之后，就成了“商业方法专利”。把前者的定义嵌套过来，我们可以给“商业方法专利”下一个这样的定义：“将用于经营活动或处理财经信息的系统性技术方法与信息技术、计算机程序和硬件系统相结合而申请的专利。”商业方法专利一般包括：通过计算机辅助实现的管理、经营或运作一个企业或组织的方法，业务运作与操作技术；以及计算机辅助实现的金融（财务）数据处理过程。<sup>①</sup>

### 二、商业方法专利的类型

商业方法专利在表现形态上有着较强的技术特征，以计算机软硬件为载

<sup>①</sup> 黄毅，尹龙，商业方法专利[M]，北京：中国金融出版社，2004，32。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库